

Applicants further reserve the right to take appropriate action to establish the patentability of the disclosed invention over the listed document, should the document be applied against the claims of the present application.

Except for issue fees payable under 37 C.F.R. § 1.18, the Commissioner is hereby authorized by this paper to charge any additional fees during the entire pendency of this Application, including fees due under 37 C.F.R. § 1.16 and 1.17 which may be required and including any required extension of time fees, *or* credit any overpayment to Deposit Account No. 50-0573. This paragraph is intended to be a **CONSTRUCTIVE PETITION FOR EXTENSION OF TIME** in accordance with 37 C.F.R. § 1.136(a)(3).

Respectfully submitted,

DRINKER, BIDDLE & REATH LLP





Paul A. Fournier
Registration No. 41,023

Dated: February 12, 2008

CUSTOMER NO. 055694
DRINKER, BIDDLE & REATH LLP
1500 K Street, N.W., Suite 1100
Washington, D.C. 20005-1209
Tel: (202) 842-8800
Fax: (202) 204-0289

中华人民共和国国家知识产权局

CPJPL 60429

100031 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 602 室 北京纪凯知识产权代理有限公司 龙淳	发文日 
申请号: 2004800343260 	
申请人: 浜松光子学株式会社	
发明名称: 微粒、微粒的制造方法及制造装置	

利
2007.12.23.00
文

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

- ☒ 应申请人提出的实审请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。
☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局专利局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- ☒ 申请人要求以其在:
JP 专利局的申请日 2003 年 11 月 20 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日,
专利局的申请日 年 月 日为优先权日。
- ☐ 申请人于 年 月 日和 年 月 日以及 年 月 日提交了修改文件。
经审查, 申请人于 年 月 日提交的 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定。
☐
- ☒ 审查是针对原始提交的国际申请的中文译文进行的。
☐ 审查是针对下述申请文件进行的:
☐ 说明书 第 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☐ 权利要求 第 项, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 19 条规定所提交的修改文件的中文文本;
第 项, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 项, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 项, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 项, 按照 年 月 日所提交的修改文件。
☐
☐ 附图 第 页, 按照进入中国国家阶段时提交的国际申请文件的中文文本;
第 页, 按照专利性国际初步报告附件的中文文本;
第 页, 按照依据专利合作条约第 28 条或 41 条规定所提交的修改文件;
第 页, 按照依据专利法实施细则第 51 条第 1 款规定所提交的修改文件;
第 页, 按照 年 月 日所提交的修改文件。



21302
2006.7



回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
(注: 凡寄给审查员个人的信函不具有法律效力)

☐

☒ 本通知书引用下述对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	JP 2001-113159 A	2001-04-24

5. 审查的结论性意见:

☐ 关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 18 条的规定。

☒ 关于权利要求书:

- ☒ 权利要求 26 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 1, 15, 18 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 2 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。
- ☒ 权利要求 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13-15, 18, 22, 23 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☒ 权利要求 5-7, 9, 10, 12-14, 21, 22, 24, 25 不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

☐ 分案的申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

- ☐ 申请人应按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
- ☒ 申请人应在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。
- ☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

7. 申请人应注意下述事项:

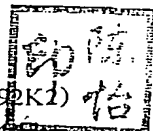
- (1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的肆个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请将被视为撤回。
- (2) 申请人对其申请的修改应符合专利法第 33 条的规定, 修改文本应一式两份, 其格式应符合审查指南的有关规定。
- (3) 申请人的意见陈述书和 / 或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。
- (4) 未经预约, 申请人和 / 或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 3 页, 并附有下列附件:

☒ 引用的对比文件的复印件共 1 份 5 页。

☐

审查员: 陈怡 (2004)
2007 年 12 月 4 日



审查部门

审查协作中心



第一次审查意见通知书正文

申请号：2004800343260

本申请涉及一种有机化合物的微粒、微粒的制造方法以及制造装置。经审查，现提出如下的审查意见。

一、权利要求26不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的有关规定

权利要求26请求保护一种微粒。对比文件1（JP 2001-113159 A，参见其说明书[0015]～[0017]部分）公开了一种利用激光消融制备的有机化合物微粒子（相当于权利要求26中的微粒）。虽然权利要求26形式上引用了权利要求1—14中的任一项，但是权利要求1—14中的微粒的制造方法并不能导致根据该方法制造出的微粒产品在结构和/或组成上与对比文件1中的产品不同。因而，权利要求1—14对权利要求26并没有起到实质上的限制作用。因此，权利要求26的全部技术特征都已经在对比文件1中公开，两者采用了相同的技术方案，且两者属于相同的纳米颗粒领域，要解决的技术问题相同，并能产生同样的技术效果，因此权利要求26相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

二、权利要求1、15和18不符合专利法第二十六条第四款的规定

权利要求1、15和18中均采用“物质”这一上位概念概括了一个较宽的保护范围。然而，在本申请的说明书中仅仅记载了将处理液溶剂中的有机化合物微粒化，从而制造有机化合物微粒的方法和装置。而且本领域的技术人员从说明书公开的内容以及现有技术也无法合理地概括得出除有机化合物以外的其他任何一种材料，例如金属材料，同样也能通过这种方法或装置制造出纳米颗粒，并且能够高效率地实现微粒化。因此，权利要求1、15和18的上述概括得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定，建议申请人将“物质”修改为“有机化合物”。

三、权利要求1、3、5、7、10、11、13-15、18、22和23不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定

1. 权利要求1第四行、权利要求7第四行和权利要求10第五行均没有采用适当的断句，造成语句表述不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，若将权利要求1的上述表达方式修改为：“通过对所述……照射规定波长的激光，使……”；将权利要求7和10的上述表达方式修改为：“通过对所述……照射所述激光，使……”，可望克服上述缺陷。

2. 权利要求3第二行、权利要求5的三行和权利要求22第二行中均提及“对所述被处理体的所述激光”，上述文字表述不完整，从而造成权利要求3、5和22不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，审查员理解为：“对所述被处理体进行照射的所述激光”。

3. 权利要求11限定部分的表述不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。若将权利要求11第二行的“作为”删除，可望克服上述权利要求不清楚的缺陷。

4. 权利要求14中提及“所述凝胶体”，由于从属权利要求14引用了权利要求13，从而使得权利要求14中的“所述凝胶体”与“第二凝胶体”的关系不清楚，造成权利要求14不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。建议申请人将权利要求14中的“所述凝胶体”修改为“所述第一凝胶体”，并且同时将权利要求10第二行的“凝胶体”修改为“第一凝胶体”；将权利要求10第四行、权利要求12第二行、权利要求13第二、三行的“所述凝胶体”一并修改为“所述第一凝胶体”。

5. 权利要求13中提及“对于所述凝胶体连接不含所述物质的第二凝胶体”，上述文字表述不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，审查员理解为：“将所述凝胶体与不含所述有机化合物的第二凝胶体连接”。

6. 权利要求15和权利要求18的特征部分中，对于激光光源的表述不清楚，造成权利要求15和18不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。审查员理解为：“激光光源，以规定波长的激光对容纳在……进行照射，用于使所述溶剂中的所述有机化合物微粒化”。

7. 权利要求23提及的“从所述激光光源向所述处理室的所述激光的光路”，其文字表述不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定，审查员理解为：“从所述激光光源向所述处理室进行照射的所述激光的光路”。

四、权利要求5-7、9、10、12-14、21、22、24和25不符合专利法实施细则第二

十三条第二款的规定

从属权利要求5-7、9、10、12-14、21、22、24和25本身都是多项从属权利要求，但它们都引用了在前的多项从属权利要求，因此不符合专利法实施细则第二十三条第二款的规定，申请人应对权利要求5-7、9、10、12-14、21、22、24和25的引用关系进行修改。

申请人应当在本通知书指定的答复期限内对本通知书提出的所有问题逐一详细地做出说明，并根据本通知书的意见对专利申请文件做出修改。请申请人注意，对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。

审查员：陈怡

代码：92K2